

Produktpiraterie in China – Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis

**am 09. November 2009
Haus der Wirtschaft, Stuttgart**

Christof M. Biallass, LL.M.

- I. Vorstellung**
- II. Produktpiraterie in der Automobil(zuliefer)industrie**
- III. Strategie**
- IV. Erfahrungen von MANN+HUMMEL**
- V. Fallbeispiel**

I. Vorstellung

Christof M. Biallass

Rechtsanwalt und

Syndikus bei der MANN+HUMMEL GmbH in Ludwigsburg

zuständig für

- Gewerblichen Rechtsschutz, insbesondere Markenrecht
- Lizenzmanag
- Produktpiraterie

MANN+HUMMEL GMBH

Automobilzulieferer

Weltweit etwa 12.400 Mitarbeiter

41 Standorte weltweit

Umsatz im Jahr 2008: ca. € 1,83 Mrd.

Produktpiraterie findet insbesondere bei Ersatzteilen statt.

1. Fälschungen

2. Nachahmungen

3. Unautorisierte Produkte

4. Produkte nur für den Export

1. Fälschungen

- a) 1:1 Nachbau
- b) Sicherungsmittel werden auch gefälscht
- c) Qualität der Fälschungen wird besser
- d) Zunehmend OES-Produkte werden gefälscht

2. Nachahmungen

- a) Nach der nationalen Rechtslage nicht immer Markenrechtsverletzungen
- b) Teilweise auch „nur“ Verletzung von Wettbewerbsrecht

3. Unautorisierte Produkte

- a) Originalprodukte
- b) Originalverpackung
- c) Unzulässige Herstellung und / oder unzulässiger Vertrieb
- d) Schutzrechte der Originalhersteller werden verletzt (keine Erschöpfung!)

Bsp: Ausschussware oder Überproduktion wird in der Originalverpackung zu Dumpingpreisen in den freien Aftermarket verkauft.

II. Produktpiraterie in der Automobil(zuliefer)industrie

4. Produkte nur für den Export

Zunehmend werden Fälschungen oder Nachahmungen in China ausschließlich für den Export hergestellt.

Gründe:

- **Chinesische Behörden sind an diesen Fälschungen nicht oder erheblich weniger interessiert**
- **Steigende Nachfrage nach Billigprodukten auch im westlichen Ausland, möglicherweise noch verstärkt durch die Weltwirtschaftskrise**

III. Strategie

III. Strategie zum Vorgehen gegen Produktpiraterie

1. Schutzrechte eintragen
2. Entschlossenes und gezieltes Vorgehen
3. „Richtiger“ Rechtsweg
4. Zusammenarbeit mit anderen Geschädigten
5. Marktanalyse
6. Sicherungsmittel
7. Sonstiges

III. Strategie

1. Schutzrechte eintragen

Ohne Schutzrechte hat man in China kaum eine rechtliche Handhabe gegen Produktpiraterie. Sich allein auf das „Recht des Unlauteren Wettbewerbs“ zu verlassen ist nicht erfolgversprechend

a) Marken

- Relevante Marken anmelden
- Unterschiedliche Markenformen
- Chinesische Schriftzeichen
- Vorgehen aus Marken oft am einfachsten

b) Patente

c) Sonstige

III. Strategie

2. Entschlossenes Vorgehen

- **Produktpiraterie ist Organisierte Kriminalität**
- **Produktpiraten suchen den Weg des geringsten Widerstandes**
- **Das Ziel beim Kampf gegen Produktpiraterie kann nur sein, dass nicht mehr die eigenen Produkte gefälscht werden.**

Daher:

- **Potentielle Produktpirateriefälle stets nachverfolgen**
- **Entschlossenes Vorgehen gegen Fälscher spricht sich auch bei diesen herum und sorgt für Unsicherheit**
- **Wenn rechtliches Vorgehen nicht ökonomisch erscheint, kreative Alternativen suchen (z.B. Informationsblatt mit Hinweis auf die eigenen Schutzrechte, versendet durch lokalen Rechtsanwalt mit Kopie an lokale Behörden)**

III. Strategie

3. Gezieltes Vorgehen

a) gegen Quelle

b) gegen Händler

- Grundsätzlich sollte man gegen alle (Hersteller und Händler) vorgehen, aber aus ökonomischen Gründen nicht immer sinnvoll.
- Wenn möglich, versuchen den Hersteller ausfindig zu machen, um die Quelle austrocknen zu können (Hersteller von Produkten und Verpackungen können dabei verschieden sein!)

4. Rechtsweg

a) **Verwaltungsverfahren**

AIC (Administration for Industry and Commerce)

b) **Zivilgerichtsverfahren**

c) **Strafverfahren**

Die 3 Verfahren können auch parallel laufen.

III. Strategie

a) **Verwaltungsverfahren (AIC)**

Vorteil:

- **Schnell**
- **Kostengünstig**

Nachteil:

- **Kein Schadensersatz (nur Verwaltungsstrafe/Geldbuße)**
- **Mangelnde Transparenz**
- **Örtliche Sonderinteressen möglich**
- **(Derzeit noch) Überforderung einzelner Beamter im Gewerblichen Rechtsschutz**
- **Korruptionsgefahr**
- **Funktioniert nur bei einfach nachvollziehbaren Schutzrechten wie Marken**

b) Zivilgerichtsverfahren

Vorteil:

- **Schadenersatz möglich**
- **Einstweilige Verfügung möglich**
- **Weniger von lokalen Einflüssen abhängig**

Nachteil:

- **Teuer**
- **Langwierig**
- **Hohe Formanforderungen**

c) Strafverfahren

Vorteil:

- **Es erhöht oft die Bereitschaft der Produktpiraten, das Verfahren außergerichtlich zu regeln**

Nachteil:

- **Bisher relativ wenige Verfahren (allerdings nehmen diese erheblich zu)**
- **Erst ab Erreichen bestimmter Schwellenwerte möglich**

III. Strategie

5. Zusammenarbeit mit anderen Geschädigten

- Wettbewerber
- Automobilhersteller
- Hersteller anderer Branchen

Vorteil:

- Kostenteilung
- Informations- und Erfahrungsaustausch

6. Marktanalyse

7. Sicherungsmittel (sonstiger präventiver Schutz)

8. Sonstiges (z.B. Registrierung der Marken beim Zoll)



IV. Erfahrungen von MANN+HUMMEL

- 1. Umfassende Schutzrechte**
- 2. Spezialisierte Rechtsanwälte und Detektive**
- 3. AIC-Verfahren**
- 4. Zivilgerichtsverfahren**



1. Umfassende Schutzrechte

- **Breiter Markenschutz**

- **Zudem Patentschutz und zunehmend auch Geschmacksmusterschutz**



2. Spezialisierte Rechtsanwälte

**Nur auf Produktpiraterie spezialisierte
Rechtsanwälte engagieren**

Vorteil:

- **Verfahren erfolgreicher**
- **Engagieren branchen-spezialisierte Detektive**
- **Kennen Mitarbeiter bei Behörden**
- **Kennen die „kleinen“ Hürden im Zivilprozeß**
- **Verfahren insgesamt günstiger**

IV. Erfahrungen von MANN+HUMMEL

3. AIC-Verfahren

Vorteile

- AIC sind oftmals sehr kompetent, kooperativ und engagiert
- Bei Fälschungen meist abschließende Entscheidung
- Schnelles Verfahren (Durchsuchungen kurzfristig möglich, abschließende Entscheidung bei ausbleibender Beschwerde der Gegenseite erfolgt nach wenigen Monaten)

Nachteile

- Bei Nachahmungen teilweise negative Entscheidungen in den Beschwerdeinstanzen möglich
- In Einzelfällen Korruption möglich
- Teilweise Konflikte mit lokalen Interessen (Arbeitsplätze; aber Ausweichen auf andere AIC möglich)
- Nur geringe Strafzahlungen

4. Zivilgerichtsverfahren

alle schriftlichen Unterlagen müssen

- **kopiert**
 - **notariell beurkundet [Notar]**
 - **mit Apostille versehen [Landgerichtspräsident]**
 - **überbeglaubigt [Bundesverwaltungsamt]**
 - **legalisiert [chinesisches Konsulat/Botschaft]**
 - **ins Chinesische übersetzt werden**
- **dauert mehrere Wochen**
- **erhebliche Kosten**
- **einstweilige Verfügung tatsächlich kaum möglich**
- **Verfahren kann sich über Jahre hinziehen**

V. Fallbeispiel

1. Ausgangslage Anfang April 2008:

Hinweis durch einen Wettbewerber auf einen Nachahmer, der bei nahezu identischem Verpackungsdesign den Schriftzug „MANN“ durch „XXX“ ersetzt hatte.

Vorgehen:

- Möglichst viele Beweise / Informationen sammeln (zuerst intern)
- Rechtsanwälte einschalten
- Detektive einschalten
 - Wer verkauft die Nachahmungen?
 - Wer stellt die Nachahmungen her?
 - Umfang der auf Lager befindlichen Nachahmungen?

V. Fallbeispiel - China

2. Mitte April 2008: Investigation

- **Einschaltung eines Detektivs durch die Rechtsanwälte**
- **Detektiv besucht XXX und holt im Gespräch mit dem Verkaufspersonal weitere Erkundigungen über die Produkte ein**
- **Erwerb eines Filtermusters**

3 Anfang Juni 20 8: AIC Verfahren

- **Antrag/Beschwerde beim AIC auf Vorgehen gegen Hersteller**
- **Markenurkunden und Beweise der Detektive waren ausreichend**
- **Kurz nach Antragstellung ging AIC gegen Hersteller vor (Durchsuchung, Beschlagnahme)**
- **Verfahren schnell, effektiv und günstig**
- **Über 5.000 XXX FILTER Verpackungen wurden beschlagnahmt**
- **Filter selbst wurden nicht beschlagnahmt, da diese keine Markenverletzungen aufwiesen!**

V. Fallbeispiel - China



- **Begründet wurde die Beschlagnahmung mit der Verletzung von Markenrechten**
- **Ende September 2008 erfolgte die endgültige Bestätigung der „Punishment Decision“ der AIC durch die Behörden**
- **Der Hersteller unterzeichnete eine Unterlassungserklärung und legte keine Beschwerde ein**
- **Gegen den Hersteller wurde eine Verwaltungsstrafe/Geldbuße in Höhe von ca. US\$ 3.000,00 erlassen**

V. Fallbeispiel - China



- **Anschließende Zerstörung der rechtsverletzenden Verpackungen unter Aufsicht der AIC und eines Mitarbeiters unserer Rechtsanwälte im Frühjahr 2009**

V. Ergebnis

- **Kampf gegen Produktpiraterie ist weltweit sehr schwierig, kosten- und zeitintensiv.**
- **In China sind rechtliche Rahmenbedingungen inzwischen mit denen anderer westlicher Industriestaaten vergleichbar**
- **Die Durchsetzung der Schutzrechte ist allerdings noch komplizierter, regional abhängig**
- **Erfolg muss anders definiert werden als in Europa**
- **Keine völlige Austrocknung möglich, aber Abschreckung der Fälscher, das eigene Produkt als Ziel zu wählen**
- **AIC-Verfahren können ein erfolgreiches, schnelles und günstiges Mittel sein (bei Beschwerde droht allerdings das langwierige, teure Zivilgerichtsverfahren)**
- **Recht entwickelt und festigt sich, genau wie das Bewusstsein im Hinblick auf die Bedeutung Gewerblicher Schutzrechte zunimmt**